

シンガポールにおける 商標ライセンス契約に 関する留意点



Cheah Yew Kuin
(弁護士)



Faith Lim Yuan
(弁護士)

Baker & McKenzie.Wong & Leow
(Singapore)

Baker & McKenzie.Wong & Leow (Singapore) は、全世界 77 事務所・従業員 12,000 名以上を擁する総合法律事務所 Baker & McKenzie グループの一員として、シンガポールにおいて 30 年以上の歴史を持ち、シンガポールを中心に知的財産を含む総合的な法務サービスを提供している。Kuin 氏、Yuan 氏は、ともに知的財産部門に所属し、長年の経験と豊富な知見を有している。

商標ライセンス契約は、商標所有者が自己の知的財産権を活用するためによく行われる。これによって商標所有者は継続的な使用料収入を得られ、さらに自己の商標の使用に対する監督権も維持できる。その一方で、商標ライセンス契約は、ライセンサーの登録の有効性に異議を唱えようとする競合者を生み出す可能性もある。また、ライセンシーには自己の利益に影響を与える事項に関する商標権侵害訴訟を提起するよう商標所有者に要求する権利が認められている。

上記の事情に照らし、本書では商標ライセンス契約の下記の側面について考察する。

1. 商標ライセンス契約の要件
2. 商標ライセンス契約の種類
3. 商標ライセンス契約の一般的条件
4. 侵害が生じた場合のライセンシーの権利

1. 商標ライセンス契約の要件

1-1. 方式要件

商標ライセンス契約は書面に示され、ライセンサーにより署名されなければ、効力を生じないなお、ライセンシーの署名は不用である。

1-2. 設定登録

登録商標に基づくライセンスは、シンガポール商標法（第 332 章）（「商標法」）の第 39 条(2)項(b)により知的財産庁商標登録局への設定登録申請が可能である。しかし、商標ライセンス契約の設定登録は任意であり、ライセンサーが付与した各ライセンスの設定登録申請は強制ではない。

2. 商標ライセンス契約の種類

2-1. 排他的または非排他的

排他的ライセンスは、商標ライセンス契約により許諾された方法で商標を使用することを特定のライセンシーだけに許諾し、ライセンサー自身を含めた他のすべての者に対して当該商標の使用を禁止することになる。一方、非排他的ライセンスの場合は、一人の当事者に付与しても、ライセンサーは同じ商標の使用を許諾する非排他的ライセンスを他の者にも付与することができる。

2-2. 包括的または限定的

包括的ライセンスは、商標が登録されているすべての商品または役務に関して当該商標の使用をライセンシーに許諾する。限定的ライセンスは、例えば当該商標が登録されている商品または役務の全部ではなく一部に限定するなど、ライセンシーの使用する権利を制限する。限られた目的（例えば、広告活動の促進）のためだけに登録商標を使用する権利がライセンシーに与えられる場合には、限定的ライセンスが付与される。

2-3. サブライセンス

サブライセンスの付与が商標ライセンス契約に規定されている場合、ライセンシーはサブライセンスを第三者に付与することを許される。このような規定が必要となるのは、ライセンシーが付与されたライセンスに基づく事業を実施するために第三者と提携する必要がある場合である。例えば、商品の販売店は、販売される商品に用いる商標のライセンスを付与されるが、当該商品を市場取引するために広告主にサブライセンスを付与する必要性が生じる場合等がある。

3. 商標ライセンス契約の一般的条件

商標ライセンス契約は、下記について規定すべきである。

3-1. 契約地域

基本的に商標権は属地的であるため、商標ライセンス契約が適用される地域を特定し、明記する必要がある。

3-2. 許諾される行為の範囲

例えば、製造権および、または販売権が与えられるのかどうか、さらにサブライセンスを付与する権利が与えられるのかどうかなど、商標ライセンス契約に基づいて許諾される具体的な行為を明記する必要がある。

商標が登録されているすべての商品または役務にライセンスが適用されない場合には、ライセンスが付与される商品または役務の範囲を示す必要がある。

3-3. 品質管理規定

あらゆる商標ライセンス契約において、品質管理規定を盛り込むことが重要である。なぜならこの規定により、許諾商標を付して提供される商品または役務が、登録商標を付してライセンサーにより提供されるものと同じ品質であることが保証されるためである。

ライセンサーがライセンシーの活動を管理監督しない場合には、ライセンシーの不十分または不適切な対応により、一般消費者に対して、商標の誤認を招くおそれがある。この様に、商標所有者自身が商標を使用せず、監督もせずにライセンシーに使用許諾する場合、使用許諾されている登録商標は不適切なライセンス契約として無効にされる可能性がある。

品質管理規定の例として、ライセンシーに下記の行為を義務づける条項が契約に盛り込まれることが考えられる。

- (1)具体的な指示、製法または仕様にしたがって商品を製造する。
- (2)使用される原材料が最低基準を満たしていることを保証する。
- (3)ライセンサーに商品の見本を提出し、承認を受ける。
- (4)ライセンシーの施設および商品を検査する権利をライセンサーに与える。
- (5)許諾商品の販売促進、包装および広告について、ライセンサーの承認を受ける。

一方、ライセンサーは下記の義務を負う。

- (1)ライセンシーが自己の義務を果たすことができるように、すべての技術データおよび情報をライセンシーに提供する。
- (2)必要な場合は、マーケティングおよび販売促進をサポートする。

登録商標の所有者としてライセンサーは、ライセンシーが登録商標を用いる商品の品質について、さらに登録商標が用いられる商品の品質をライセンシーが保証することについて、監督する責任がある。

実際問題として、商標所有者は、少なくとも自己のライセンスに品質管理規定を含めることが望ましい。最終的に、商標の使用について保証する責任は商標所有者にある。

3-4. ライセンシーによる知的財産の使用

良く取り上げられる条件として、知的財産に対するライセンサーの権利に異議を唱えないというライセンシーの同意が挙げられる。同様に、ライセンシーは契約に基づき許可される場合を除き、ライセンサーの知的財産を使用しない、さらにライセンシーは第三者によるあらゆる侵害からライセンサーの知的財産を保護するという条件を含めることもできる。また、ライセンシーにより生み出されたすべての業務上の信用はライセンサーに帰属することを保証する規定も挙げられる。

3-5. 使用料の支払い

支払いの金額と方法、支払い期日、および滞納額に課せられる利息について明記すべきである。

3-6. 財務書類および記録

ライセンシーは、正確な会計記録を保持する義務を負うべきであり、ライセンサーは、かかる記録を入手する、コピーを作成する、開示する、さらに独自に監査する権利を保持すべきである。

3-7. 契約期間と終了

ライセンス契約を終了させる事由、および終了時の各当事者の権利について、契約書に明確に定めるべきである。

有効期間が限定される商標ライセンス契約である場合、開始日および終了日を示さなければならない。ライセンス開始日は、当該商標に関する所有者の権利が発生する日より前であってはならない。

3-8. その他の規定

その他の規定として、下記を含めることができる。

(1)他の当事者に割り当てられた地域または市場へライセンシーが許諾商品を直接輸出することを禁止する。

(2)ライセンシーに最低限の業績基準を設定する。

(3)商標ライセンス契約の期間中に所定の地域内で、さらに契約満了後の合理的期間内に、ライセンサーと競合しないことを約束するようライセンシーに要求する。

(4)競合商品の生産、使用もしくは販売を行わない、または非許諾商品もしくは役務の生産もしくは提供のために許諾ノウハウを使用しないことを約束するようライセンシーに要求する（ただし、かかる制約が事実上、反競争的ではないことを保証するために注意を払う必要がある）。

4. 侵害が生じた場合のライセンシーの権利

無許可の第三者が登録商標を使用した場合、現地のライセンシーの売上高に直接影響が生じる等、現地のライセンシーは大きな被害を受ける。そのためライセンシーは、通常、かかる侵害行為を行う第三者が商標の使用することに対して何らかの方法で措置を講じるよう商標所有者もしくは排他的ライセンシーに要求することができる。

排他的ライセンシーは、許諾商標を侵害するあらゆる第三者に対して、自己の名義において商標権侵害訴訟を提起する権利を有する。

一方、非排他的ライセンシーは、自己の名義において商標権侵害訴訟を提起することはできない。しかし、かかる非排他的ライセンシーは、商標ライセンス契約に別段の規定がない限り、自己の利益に影響を及ぼすあらゆる事件に関して商標権侵害訴訟を提起するよう登録商標所有者に要求する権利を有する。その際、要求から2か月以内に商標所有者が商標権侵害訴訟の提起を行わない場合は、ライセンシーは商標所有者もしくは排他的ライセンシーと同様に自己の名義において商標権侵害訴訟を提起することができる。ただし、その場合に非排他的ライセンシーは、商標所有者もしくは排他的ライセンシーが原告として参加するか、または被告として追加される場合を除いて、裁判所の許可がなければ訴訟を提起することはできない。

(編集協力：日本技術貿易株式会社)